
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0173-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO

EXTBEER

PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-9082)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0246-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Paola Castro Montealegre**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1143-0953, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**, sociedad existente conforme a las leyes de México, domiciliada en Biólogo Maximino Martínez No. 3804, Colonia San Salvador Xochimilca, C.P. 02870, Ciudad de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:56:29 horas del 24 de febrero de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio **EXTBEER** para proteger y distinguir **en clase 30 internacional**: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo. **En clase 32 internacional**: cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas. **En clase 33 internacional**: bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas. **En clase 35 internacional**: publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. **En clase 43 internacional**: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Mediante resolución dictada a las 10:56:29 horas del 24 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual acordó lo siguiente: "Denegar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente en relación a bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas, **en clase 32 internacional**, Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, **en clase 33 internacional** y continuar con el trámite correspondiente de los productos y servicios como: Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados

cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo, Clase 32: cervezas, Clase 35: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina y Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal., de conformidad con el artículo **séptimo inciso j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos".

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora **Paola Castro Montealegre**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio y una vez admitida la apelación y ante la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, la apelante expresó como agravios lo siguiente:

1. Se solicita con base en el artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, división de la solicitud, para que en un expediente se tramite las clases 30, 32 (solo respecto a cervezas), 35 y 43 (es decir 4 clases en un expediente que ya están aprobadas por la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, con lo cual pueden seguir con su trámite, para lo cual adjunto comprobante de pago de la tasa correspondiente); y en otro expediente tramitar la clase 32 para: bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas y la clase 33 para bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, (los cuales son los que se encuentran en apelación).
2. La marca de su representada es una marca de fantasía, sin significado alguno, compuesta por la palabra EXTBEER, y cuenta con un diseño especial. La registradora señala que la palabra BEER sobresale, sin embargo, si se realiza un análisis gráfico, tal afirmación no es de recibo ya que las letras que componen el signo se encuentran en un mismo estilo y todas en un mismo nivel.
3. La marca no pretende confundir al consumidor en cuanto a la naturaleza de los

productos ya que si se enfoca el análisis únicamente a la palabra BEER se estaría realizando una descomposición total del signo, hecho que va en contra de las reglas para calificar un signo distintivo, ya que la marca debe ser analizada en conjunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó parcialmente la inscripción del signo **EXTBEER** por motivos intrínsecos, argumentando que la marca es engañosa con relación a los siguientes productos: bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebida **en clase 32 internacional**; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas **en clase 33 internacional**; y continuar con el trámite correspondiente de los siguientes productos y servicios: clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo, clase 32: cervezas, clase 35: publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina y clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

Esta prohibición de registro hace referencia a aquellos signos que desde la perspectiva del consumidor pueda provocar confusión o engaño respecto de las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, pudiendo inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

En este sentido, el carácter engañoso habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su

empleo y otras informaciones que induzcan al público a error [...]

En la doctrina el tratadista Carlos Fernández Novoa ha indicado en relación con lo anterior:

En efecto, la marca debe proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos y servicios, así como sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de los mismos. Este doble efecto informativo es justamente lo que genera la transparencia del mercado que es la finalidad perseguida por el sistema de marcas. Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño. [...] FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS, *Tratado sobre derecho de marcas*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 160.

Bajo este conocimiento, este Tribunal considera que la marca **EXTBEER**, al ser analizada bajo el conjunto marcario que se pide, es distintiva y no infringe el artículo 7 inciso j) de la Ley de Rito aducido por el Registro como criterio para denegar su registro.

El Registro de origen al realizar el examen utilizó una técnica incorrecta y desmembró el signo, asumiendo que está formado por dos palabras “EXT” y “BEER”, sin embargo, la marca propuesta está formada por un solo vocablo **EXTBEER**, sin divisiones y sin traducción alguna, siendo un signo de fantasía, por lo que no es posible admitir que pueda inducir a engaño a los consumidores, en tanto que no describe cualidades falsas de los productos y servicios que se buscan proteger y distinguir, siendo un signo distintivo para los productos que se pretenden proteger en las diferentes clases indicadas.

Por consiguiente, no es necesaria la división de la solicitud requerida por el apelante en sus agravios, ya que, al eliminarse la objeción por motivos intrínsecos, pierde

sentido la divisional. En relación con los restantes alegatos y conforme al criterio externado por el Tribunal, estos son acogidos en su totalidad.

De acuerdo con el análisis efectuado lo que procede es aceptar el signo propuesto para todos los productos y servicios solicitados en las clases 30, 32, 33, 35 y 43 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal acepta el recurso de apelación interpuesto por la señora **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:56:29 horas del 24 de febrero de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente para que se acepte el signo propuesto para todos los productos y servicios solicitados en clases 30, 32, 33, 35 y 43 de la nomenclatura internacional y se continue con el trámite correspondiente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:56:29 horas del 24 de febrero de 2022, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se acepte el signo propuesto para todos los productos y servicios solicitados en las clases 30, 32, 33, 35 y 43 de la nomenclatura internacional y se continue con el trámite correspondiente. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53